

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2012, поданное ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263119, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2002725757/50 с приоритетом от 05.11.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.08.2011 за №263119 в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Научно-производственная Фирма «СТЕЛЛА», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак по свидетельству №263119 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из прямоугольника с вписанным в него стилизованным изображением глаза, под которым расположен словесный элемент «КОНТУР», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263119, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 2 статьи 6 пунктом 2 статьи 7 Закона Российской

Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом;
- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР»), регистрация которого была осуществлена 26.03.1992, раньше даты (05.11.2002) приоритета оспариваемого товарного знака;
- ЗАО «ПФ «СКБ Контур» специализируется на разработке и внедрении прикладного программного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета и управления предприятием со встроенными системами безопасности (защищенного доступа), производстве компьютеров и других устройствах для обработки и хранения информации;
- с 1993 - 2002 гг. ЗАО «ПФ «СКБ Контур» неоднократно участвовало в региональных, всероссийских и международных выставках, являясь их лауреатом и победителем в различных номинациях;
- продукция ЗАО «ПФ «СКБ Контур» поставляется на собственных носителях информации – CD-дисках, флеш-картах и т.п. через сеть своих филиалов, расположенных в Москве, Челябинске, Перми, Уфе, Ханты-Мансийске, представительствах и дилерских центрах (более 150);
- деятельность ЗАО «ПФ «СКБ Контур» за 1993-2002 гг. постоянно освещалась в СМИ, как в специализированных изданиях для бизнеса, так и в собственных изданиях;
- в 1997 году ЗАО «ПФ «СКБ Контур» создало собственный сайт: <http://www.skbkontur.ru/>, воспроизводящий фирменное наименование на английском языке, на котором размещаются сведения не только о ЗАО «ПФ «СКБ Контур» и производимых товарах (услугах), но и о коммерческих партнерах. Размещение информации о третьих лицах и товарах иных лиц носит рекламный характер.

- вышеизложенное подтверждает, что сфера деятельности ЗАО «ПФ «СБ Контур» однородна товарам 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака №263119 «обработка информации (устройства коммутационные, считывающие и сканирующие, системы контроля доступа, распределенные системы платного доступа и безналичных расчётов внутри предприятий, интегрированные системы безопасности)» и услугам 35 класса МКТУ «реклама».

- благодаря известности как самого лица, подавшего возражение, так и производимых им товаров, у потребителя сформировалась устойчивая связь между товарами, маркируемыми обозначением «Контур» и его изготовителем - ЗАО «ПФ «СБ Контур», в этой связи регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара (услуги) и его изготовителя.

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака №263119 произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263119 недействительным частично в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «обработка информации (устройства коммутационные, считывающие и сканирующие, системы контроля доступа, распределенные системы платного доступа и безналичных расчётов внутри предприятий, интегрированные системы безопасности)» и услуг 35 класса МКТУ «реклама».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- информационные материалы по заявкам №2010720108, №2010720109, №2010720107 – (1);
- распечатки с сайта www.skbkontur.ru/ – (2);
- копии Дипломов – (3);
- копии доверенности и лицензии на предоставление услуг – (4);
- принтскрин с сайта ЗАО «ПФ «СБ Контур» – (5);

- копия Устава ЗАО «ПФ «СКБ Контур» за 2002г. – (6);
- копия «Руководства пользователя к программе «Зарплата АМБа» – (7);
- распечатки страниц печатных изданий – (8);
- копии официальных писем и отзывов пользователей продукции ЗАО «ПФ «СКБ Контур» – (9);
- фотография диска с загружаемым программным обеспечением – (10);
- информация о домене skbkontur.ru/ – (11);
- реестр абонентов ЗАО «ПФ «СКБ Контур» – (12).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты приоритета (05.11.2002) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2002725767/50 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с положением пункта 2.3 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона и 2.5 (1) Правил не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие, в частности, известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право

на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №263119 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного глаза, заключенного в прямоугольник, и расположенный под ним словесный элемент «КОНТУР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона показал следующее.

Согласно представленному Уставу (6) следует, что право на фирменное наименование у ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» возникло с момента его создания – 26.03.1992, то есть ранее даты приоритета 05.11.2002 оспариваемого товарного знака по свидетельству №263119.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставленное ему фирменное наименование (ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР») содержат в своем составе один и тот же словесный элемент «КОНТУР».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР».

При анализе известности фирменного наименования и сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Согласно представленным материалам с 1988 года лицо, подавшее возражение, является разработчиком программного обеспечения в области бухгалтерского учета, расчета заработной платы, кадрового делопроизводства, управления предприятием.

Компанией разработаны такие программные продукты как «Главбух (1994), «Каскад» (1995), «Контур-Бухгалтери-Бюджет» (1996), «Контур-Экстерн» (2000г.), «Контур-Склад» (2000).

За период с 1993 - 2002 гг. лицо, подавшее возражение, неоднократно участвовало в специализированных выставках и конкурсах и награждалось дипломами, как в отношении самой фирмы, так и в отношении производимой продукции (программное обеспечение в области бухгалтерского учета и финансов, программные продукты «Контур-Склад», «Контур-Бухгалтерия-Каскад»).

Согласно данным, подготовленным аналитическим центром «ЭКСПЕРТ-УРАЛ», в 2002 году ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» заняло 11 место среди крупнейших ИТ-компаний Уральского региона.

За период 1996-2002 гг. насчитывалось 2538 абонентов, заключивших договор с ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» на использование программ для ЭВМ (Контур-Бухгалтерия-Каскад, Контур-Склад).

ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР» имеет разветвленную сеть филиалов и официальных представителей в различных регионах России (В Москве, Челябинске, Перми, Уфе, Ханты-Мансийске).

Информация о лице, подавшем возражение, и о производимой им продукции печатались в различных изданиях.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют об известности лица, подавшего возражение, и доказывают осуществление хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием в отношении товаров «программное обеспечение, компьютерные программы в области бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, документооборота», однородных товарам 09 класса МКТУ «обработка информации», приведенным в перечне оспариваемой регистрации (обработка информации – процесс, в результате которого используются те или иные программы)

.Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Как было отмечено выше, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что до даты подачи заявки, по крайней мере с 1994 года, лицом, подавшим возражение, производились товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение, компьютерные программы», маркируемые обозначением «КОНТУР». При этом известность, как самого производителя, так и продуктов под обозначением «КОНТУР» создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между указанными товарами и ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР».

Что касается других товаров 09 класса МКТУ «устройства коммутационные, считывающие и сканирующие, системы контроля доступа, распределенные системы платного доступа и безналичных расчётов внутри предприятий, интегрированные системы безопасности») и услуг 35 класса МКТУ «реклама», в отношении которых подано возражение, то следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения производства этих товаров и оказания услуг и обоснования довода о введении потребителя в заблуждение относительно производителя указанных товаров (услуг).

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №263119 противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 09 класса МКТУ «обработка информации».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.04.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №263119 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «обработка информации».